

**PROTEZIONE DELLA  
PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE:  
SOFTWARE E MODELLI  
DI DESIGN INDUSTRIALE**

# **LA TUTELA DEL SOFTWARE**

**COPYRIGHT**

**VS**

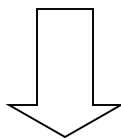
**BREVETTAZIONE**

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- Il software è protetto in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito

- In Italia il copyright è regolamentato dalla L. 633/1941 e dal D.Lgs. 518/1992, che tra le opere protette includono

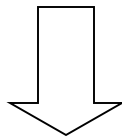
*“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”*



ma.....

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

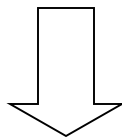
- *“Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce”*



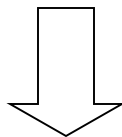
- Il SW è protetto dal copyright alla stregua di un'opera letteraria (protezione contro copia letterale del codice)

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- Il software deve essere originale rispetto ai software preesistenti
- La tutela del software sorge con la creazione dell'opera



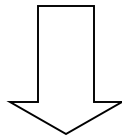
ma.....



- Per ottenere una data certa si può:
  - depositare un SW già pubblicato nel Registro Pubblico del Software;
  - depositare un SW non ancora pubblicato come opera inedita presso la SIAE

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

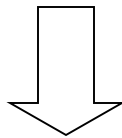
- Modalità di deposito:
  - Registro Pubblico del Software:  
domanda, indicazione della tipologia di SW,  
esemplare su supporto ottico firmato;
  - SIAE: domanda, programma su supporto  
magnetico



Attestato

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

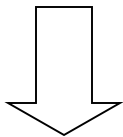
- Diritti nascenti dalla creazione del SW:
  - diritti morali
  - diritti patrimoniali



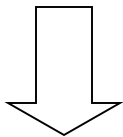
• **ATTENZIONE:** Tali diritti vengono riconosciuti all'autore del software. Se però l'autore è un lavoratore dipendente (anche di una Pubblica Amministrazione) che ha creato il software nell'ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro o al committente (salvo patto contrario)

# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

- I diritti esclusivi dell'autore:
  - riproduzione;
  - modificazione;
  - distribuzione;



ma.....



Principio di esaurimento del diritto

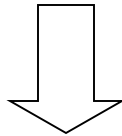


# Tutela del SW mediante copyright (diritto d'autore)

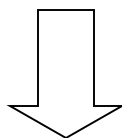
- Libere utilizzazioni:
  - attività necessarie per l'uso del SW da parte dell'acquirente;
  - realizzazione di una copia di back-up se necessaria per l'uso;
  - osservazioni, studio e testing del funzionamento del SW;
  - quando riproduzione e traduzione del SW sono necessarie per l'interoperabilità con altri programmi

# Tutela del SW mediante brevettazione

*“Non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale (business method), i programmi di elaboratore, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.”*



ma.....

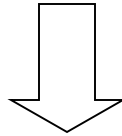


SW brevettabile se ha un carattere tecnico,  
ossia:

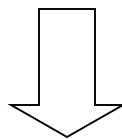
- apporta una soluzione tecnica ad un problema tecnico
- ottiene un effetto tecnico

# Tutela del SW mediante brevettazione

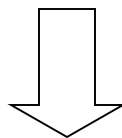
EFFETTO TECNICO



*“un software è brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina”*



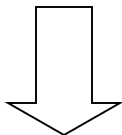
Il SW deve svolgere funzioni aggiuntive oltre la mera interazione con l'HW



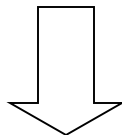
No brevetti su SW che si limitano a gestire ed elaborare informazioni senza realizzare alcun effetto tecnico (per es.: SW gestionali o di calcolo): c.d. SW *“in quanto tale”*

# Tutela del SW mediante brevettazione

- Anche il SW oggetto di brevetto deve soddisfare i requisiti di validità richiesti dalla Legge



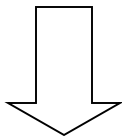
- *“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le **invenzioni nuove** che implicano un’**attività inventiva** e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”*



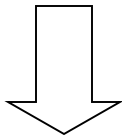
ESAME DI VALIDITÀ

# Tutela del SW mediante brevettazione

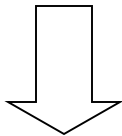
- Tutela del metodo alla base del SW



- Descrizione del SW mediante diagramma di flusso (flow-chart) o in forma logica



- Protezioni delle sequenze logiche delle fasi del SW, indipendentemente dal codice o dal linguaggio di programmazione



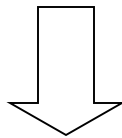
- I codici sorgente, anche se esistenti, non devono essere depositati con la domanda di brevetto in quanto oggetto di protezione mediante copyright

# Tutela del SW mediante brevettazione

- Diritti nascenti dalla brevettazione del SW:

- diritti morali  $\Rightarrow$  inventore

- diritti patrimoniali  $\Rightarrow$  titolare



- **ATTENZIONE**  $\Rightarrow$  Brevetti dei dipendenti

- Invenzioni di servizio

- Invenzione di azienda  $\Rightarrow$  Equo premio

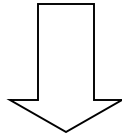
- Invenzioni occasionali  $\Rightarrow$  Diritto di opzione

- Invenzioni dei ricercatori

# Copyright e brevettazione

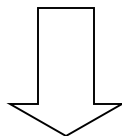
## Differenze

- Copyright: tutela il SW per come è scritto



- Modificando il linguaggio di scrittura si aggira la protezione offerta dal copyright

- Brevetto: tutela le funzionalità del SW (algoritmo o flow-chart)



- La protezione è indipendente dalla forma del codice e dal linguaggio di programmazione (tutela dell”*idea di base*”)

# Copyright e brevettazione

## Differenze

- Copyright: per la tutela non è richiesto alcun adempimento amministrativo (deposito o registrazione) a meno di necessità di ottenere una data certa
- Brevetto: è necessario il deposito di una domanda di brevettazione
- Copyright: nel Registro Pubblico del Software possono essere registrati anche SW già pubblicati
- Brevetto: il SW oggetto di brevettazione non deve essere divulgato prima del deposito della domanda



# Copyright e brevettazione

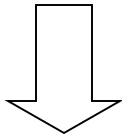
## Differenze

- Copyright: il deposito presso il Registro Pubblico del Software non deve essere rinnovato; deve essere rinnovato il deposito presso alla SIAE a meno di ritiro dell'opera
- Brevetto: deve essere rinnovato annualmente mediante il pagamento delle tasse dovute
- Copyright: nessun esame di validità
- Brevetto: soggetto ad esame di validità
- Copyright: tutela espressamente prevista dalla Legge
- Brevetto: tutela solo se presente “*carattere tecnico*”

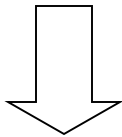
# Copyright e brevettazione

## Differenze

- Copyright: tutti i SW sono proteggibili
- Brevetto: non tutti i SW sono proteggibili



ma.....



**LA TUTELA OFFERTA DAL  
BERVETTO È PIÙ AMPIA**

**LA TUTELA DEL  
DESIGN  
INDUSTRIALE**

# Design Industriale



# Disegno o Modello Registrato

- Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'**aspetto dell'intero prodotto** o di **una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **nuovi** ed abbiano **carattere individuale**.

# Disciplina di disegni e modelli

## Requisiti:

- **novità:** disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti;
- **carattere individuale:** si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico; nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il marginè di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello

# Disciplina di disegni e modelli

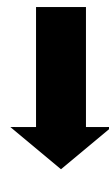
## Requisiti:

- un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto **determinate unicamente dalla sua funzione tecnica** ;
- un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di **essere connesso meccanicamente con altro prodotto** (questione “pezzi di ricambio”);

MA.....

# Disciplina di disegni e modelli

...un disegno o modello comunitario conferisce diritti su un disegno o modello che ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare....





# **Disciplina di disegni e modelli**

**Durata:**

**5 anni** prorogabili sino a **25 anni** massimo;

**Diritti:**

- utilizzo esclusivo;
- divieto ai terzi di utilizzarlo.

**Possibilità di deposito multiplo.**

# Vicende estintive

**Decadenza** per mancato rinnovo.

**Nullità** principalmente per:

- difetto dei requisiti di validità (in particolare novità, carattere individuale);
- contrarietà ordine pubblico e buon costume;
- insussistenza del diritto del titolare ad ottenerlo, in assenza di rivendica.

# Tutela di disegni e modelli

- Disegni e modelli **NAZIONALI** (UIBM in Italia)
- Disegni e modelli **COMUNITARI** (EUIPO)
- Disegni e modelli **INTERNAZIONALI** (WIPO)

# **Disegni e modelli: attività preparatorie al deposito**

- Ricerca di anteriorità: identità e/o similitudine
- Banche dati gratuite:

**UIBM:**

<http://www.uibm.gov.it/bancadati/>

**EUIPO:**

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>

**WIPO:**

<https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/>

# **Disegni e modelli : attività preparatorie al deposito**

- Rappresentazione del disegno o modello (fino a sette viste)
- Classe di appartenenza del design
- Dati del titolare ed eventualmente dell'autore
- Lettera d'Incarico (ove richiesta)

# Il diritto di priorità

- Chiunque abbia regolarmente depositato, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di disegno o modello, o di marchio, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, o di registrazione di disegno o modello, o marchio secondo le disposizioni dell'art. 4 della Convenzione di Parigi.
- Il termine di priorità è di **sei mesi** per i marchi, disegni e modelli.

# Design non registrato

La normativa comunitaria prevede una speciale tutela dei disegni o modelli comunitari non registrati: il modello comunitario non registrato rappresenta infatti un diritto non titolato la cui disciplina è dettata dal Regolamento del Consiglio su Disegni e Modelli Comunitari n. 6/2002. L'autore del disegno o modello comunitario non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha quindi su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità. A differenza di un disegno o modello comunitario registrato, non è necessario depositare una domanda per proteggere un disegno o modello non registrato.

# La tutela processuale civile

## Provvedimenti cautelari:

- **descrizione:** verbale ufficiale giudiziario che, con mezzi necessari (fotografie, anche perito), “descrive” violazioni a fini probatori;
- **sequestro:** spossessamento da parte ufficiale giudiziario per impedire circolazione e a fini probatori;
- **inibitoria:** impedisce la continuazione dell’attività inibita (fabbricazione, commercio, uso...)



# Le sezioni specializzate

- istituzione presso i **tribunali** e le **corti d'appello** di **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia** sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

# Altre norme di tutela civile

## **Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale**

- Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
  - 1) **usa nomi o segni distintivi** idonei a produrre **confusione** con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o **imita servilmente** i prodotti di un concorrente, o compie con **qualsiasi altro mezzo** atti idonei a creare **confusione** con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  - 2) (...) **si appropria di pregi** dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

# La tutela penale

## **Art. 473 c.p. - *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali***

- Chiunque **contraffà o altera i marchi o segni distintivi**, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa **uso** di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
- Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera **brevetti, disegni o modelli industriali**, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

# Come tutelarsi?

- tramite **registrazione o brevettazione** dei diritti di proprietà intellettuale;
- tramite la stipulazione di **accordi contrattuali**;
- tramite l'**intervento** delle **autorità doganali**;
- tramite **azioni giudiziarie**.

**Grazie mille per  
l'attenzione.**